

EL NUEVO DERECHO DE MARCAS (LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE)

FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA
Catedrático de Derecho Mercantil
EMILIO J. LÁZARO SÁNCHEZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil

SUMARIO: **I. Bienes inmateriales y signos distintivos.** 1. Bienes inmateriales. 2. Signos distintivos. **II. Régimen legal de la marca y del nombre comercial.** **III. Concepto y principios de la marca.** **IV. Funciones de la marca.** **V. Clases de marcas.** 1. Por el signo que las configura. 2. Por el objeto designado. 3. Por su origen. 4. Por su titularidad, derecho de uso y ámbito de funciones. 5. Por su originalidad. 6. Por su conocimiento o reputación. 7. Por su ámbito territorial de protección. **VI. Nacimiento del derecho sobre la marca. Legitimación para obtener y mantener marcas en España.** **VII. Prohibiciones de registro de marca.** 1. Significado de las prohibiciones de registro. 2. Clasificación legal y efectos. 3. Prohibiciones absolutas. 4. Prohibiciones relativas. **VIII. Procedimiento de registro.** **IX. El derecho de marca.** 1. Derechos del titular de la marca registrada. 2. Límites del derecho de marca. 3. Cargas del titular de la marca. **X. La marca como objeto de derecho de propiedad.** 1. Cesión de la marca. 2. Licencias. 3. Inscripción de las modificaciones de derechos. **XI. Nulidad y reivindicación de la marca.**

I. BIENES INMATERIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS

1. Bienes inmateriales.

Los *bienes inmateriales* son *creaciones intelectuales* susceptibles de reproducción a través de soportes perceptibles sensorialmente que el Derecho tutela mediante atribución de derechos de uso o explotación exclusiva. Son tales:

- Las obras intelectuales, científicas y artísticas (derecho de autor).
- Los signos distintivos (marca, nombre comercial, denominación de origen).
- Las invenciones y demás creaciones industriales (patente, modelo de

utilidad, topografías de productos semiconductores, obtención vegetal e institutos protectores del diseño).

El bien inmaterial no se confunde con el bien material o soporte por cuya virtud aquél resulta percibido sensorialmente. Los signos, los trazos o la materia, según los casos, sólo son los medios por los que la obra del ingenio se materializa o es ejecutada, de forma que resulta perceptible, se conoce y explota una invención o bien un signo distintivo es relacionado con un producto o servicio. Aquéllos son meros vehículos de exteriorización no identificables con el bien inmaterial, el cual puede reproducirse o ejecutarse de forma ilimitada. Sobre los ejemplares o soportes materiales del bien inmaterial recae, normalmente, el derecho *ordinario* de *propiedad*, distinto al derecho subjetivo sobre el bien inmaterial pero compatible con él.

Los diferentes tipos de bienes inmateriales y su distinta incidencia en la esfera social y de mercado justifican, desde antiguo, la distinción entre la *propiedad intelectual* y la *propiedad industrial*. Esta dualidad justifica diferentes regímenes y distintos enclaves en el Derecho Privado.

A la *propiedad intelectual*, incluida en el ámbito del Derecho Civil, corresponden los bienes inmateriales constituidos por obras del ingenio humano (literarias, artísticas o científicas) o *derecho de autor*. A su autor se le reconoce la *plena disposición* y el *derecho exclusivo a la explotación de su obra* por medio de la atribución a su favor de derechos y facultades de carácter moral y patrimonial, sin más límites que los establecidos en la Ley (art. 2 LPI).

A la *propiedad industrial*, incluida en el ámbito del Derecho Mercantil, corresponden los bienes inmateriales al servicio de la actividad empresarial: los signos distintivos y los institutos protectores de invenciones y del diseño. Su titular tiene reconocido un *derecho de exclusiva* de carácter netamente patrimonial que le garantiza el uso o la explotación exclusiva de los bienes inmateriales que haya creado o adquirido.

La técnica jurídica fundamental para tutelar a los titulares de institutos comprendidos en ambas clases de *propiedad* (intelectual e industrial) consiste en atribuir a su favor un conjunto de facultades o derechos *exclusivos* que se condensa en el reconocimiento de un *ius prohibendi* que les garantiza la *exclusiva de un hacer* sobre el bien inmaterial de su pertenencia. El autor, el titular de la patente o el del signo distintivo, más que poder hacer una cosa (reproducir, distribuir o comunicar su obra, ejecutar la patente o usar la marca), lo que pueden es impedir que terceros no autorizados lo hagan.

2. Signos distintivos.

Los signos distintivos son bienes inmateriales aplicados a diferenciar la *actividad* de un sujeto (nombre comercial) o sus *productos o servicios* (marca) en el tráfico económico. El titular de un signo distintivo registrado (@, ™) tiene reconocido por el Estado el *derecho de uso exclusivo* sobre el mismo. Este derecho le faculta para impedir eficazmente su uso o explotación por terceros no autorizados por él que operen en el mismo sector del mercado [salvo signos notorios o renombrados, casos en los que la prohibición puede llegar a ser absoluta], así como le permite crear una imagen empresarial propia y diferenciada. Los signos distintivos actúan, asimismo, en interés de los adquirentes y usuarios al permitirles la mejor satisfacción de su demanda de bienes o servicios en tanto medios de distinción en el mercado de los iguales o similares. Por ello los signos distintivos han de tener aptitud o fuerza distintiva para diferenciar efectivamente lo que designan. Pero esa aptitud distintiva no requiere que sean *creaciones* intelectuales en sentido propio; lo relevante es su *fuerza distintiva* y su capacidad para generar su *asociación intelectual* con el objeto a cuya distinción se aplican.

II. RÉGIMEN LEGAL DE LA MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL

El régimen español de la marca y del nombre comercial está formado, básicamente, por las siguientes normas:

- La *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*. En vigor desde el 31 de julio de 2002. Es aplicable a las marcas y nombres comerciales concedidos conforme a la *Ley 32/1988, de Marcas*, así como al derogado *Estatuto de la Propiedad Industrial* de 1929/1931, a salvo lo dispuesto en su Disposición transitoria segunda.
- El *RD 687/2002, de 12 de julio*, por el que se aprueba el *Reglamento para la ejecución* de la *Ley 17/2001, de Marcas*.
- La *Directiva 89/104/CE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, eje del Derecho europeo de marcas. La *Ley 17/2001* ha completado la adaptación a la Directiva de los aspectos del régimen español de la marca que quedaron pendientes en la derogada *Ley 32/1988, de 12 de noviembre* (ver nº III de su exposición de motivos). Los poderes públicos españoles encargados de aplicar la *Ley de Marcas* han de hacerlo según el sentido más acorde con la Directiva, así como según la Jurisprudencia comunitaria sobre la misma.

No obstante este régimen, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente

o tengan un establecimiento industrial o comercial *efectivo y serio* en territorio español o bien gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, podrán invocar la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España del citado Convenio, de 20 de marzo de 1883, así como las de cualquier otro Tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les resulte más favorable respecto a lo dispuesto por la Ley 17/2001, de Marcas (art. 3.3 LM).

III. CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA MARCA

La marca es el bien inmaterial constituido por un signo susceptible de *representación gráfica* que sirve para *distinguir* en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4.1 LM). Es un instituto mercantil *generalizado*. La alusión a la *empresa* en la caracterización legal de la marca no obsta para que cualquier persona física o jurídica pueda ser titular de una marca; el significado de la *empresa* es aquí de orden socio-económico en cuanto que la marca carece de sentido fuera del tráfico empresarial de bienes y servicios. Por ello, el término *empresa* debe ser entendido aquí como relativo a empresario en sentido amplio susceptible de abarcar, incluso, a entidades públicas prestadoras de diferentes servicios públicos, las cuales pueden registrar y usar marcas, si bien en ciertos casos no precisan tal registro para impedir el uso de sus signos por parte de terceros no autorizados ya que su registro o uso resultaría contrario a la buena fe o bien podría tropezar con las prohibiciones absolutas *ex art. 5.1.i, j, k LM*. La alusión legal a la *empresa* tampoco impide que la titularidad sobre la marca pueda ser atribuida a cualquier clase de persona física o jurídica.

La marca es, en esencia, un bien inmaterial constituido por la asociación mental del signo que la forma con el producto o servicio sobre el que recae y por cuya virtud éstos resultan distinguidos de los idénticos o similares (FERNÁNDEZ-NOVOA).

El régimen de la marca descansa sobre los siguientes principios fundamentales: a) *aptitud distintiva y susceptibilidad de representación gráfica* de su signo constitutivo, b) *especialidad*, c) *registro de buena fe* y d) *territorialidad*.

El *principio de especialidad* impone que la aptitud distintiva de un signo haya de apreciarse, con carácter general, en relación con la naturaleza o clase de los productos o servicios que con él se pretende distinguir. Por ello, la apreciación de

la *fuerza distintiva* de un signo y la consecuente determinación de su *compatibilidad* con marcas o nombres comerciales *anteriores* requiere, bien la falta de identidad o semejanza entre los signos constitutivos de las marcas enfrentadas, bien, si ésta no se da, la distinta naturaleza o clase de los productos o servicios a cuya distinción se pretenda aplicar el signo. La precisión de esta última circunstancia se simplifica por efecto de la conexión de la marca con una o varias de las clases de productos o servicios clasificados numéricamente en el Nomenclátor internacional de marcas según Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 (revisión de 19 de enero de 1979), que los agrupa en un total de cuarenta y cinco clases. El principio de especialidad quiebra ante los supuestos de marca *notoria* y de marca *renombrada*. En tales casos, su rígido mantenimiento podría legitimar el aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación ajenos, así como contribuir a sembrar confusión entre los adquirentes o usuarios de los productos o servicios distinguidos con la marca notoria o renombrada (cf. art. 8 LM).

El principio de *registro de buena fe* implica que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por virtud del *registro del signo que la constituye válidamente efectuado y en estado de buena fe* en la *Oficina Española de Patentes y Marcas* (OEPM), de conformidad con la Ley 17/2001, de Marcas (art. 2º LM). De esta forma, aunque el uso de una marca no registrada en España pueda conferir ciertas facultades a su titular si aquél fuera notorio o renombrado (arts. 6.2.d, 8, 34.5 LM), la plenitud de facultades propia y típica del derecho de marca sólo corresponde al titular de su registro sobre la misma válidamente efectuado y en estado de buena fe.

Por virtud del principio de *territorialidad*, el ámbito protector de la marca *nacional* ciñe sus efectos a España, sin perjuicio de la protección derivada de la aplicación del *Convenio de la Unión de París* (C.U.P.) y, en su caso, del Reglamento 40/94/CE, sobre *Marca comunitaria* si se ha obtenido el registro del signo que la constituye como tal Marca comunitaria.

IV. FUNCIONES DE LA MARCA

La función primordial de la marca es la *distintiva* de los productos o servicios de una empresa de los idénticos o similares ofrecidos en el mercado por otras empresas. Por ello no puede ser marca un signo que carezca de fuerza o capacidad distintiva, o bien que la pérdida de forma sobrevenga (art. 5.1.b LM).

Junto a esta función, la marca puede cumplir diferentes funciones, algunas de modo absoluto, otras con carácter relativo:

- La marca puede cumplir una función *publicitaria* al favorecer la colocación

y promoción del producto o servicio marcados entre sus potenciales adquirentes y usuarios. Consecuencia directa de esta función es la de “condensación” por la marca del prestigio (*goodwill*) del producto o servicio y, por efecto directo, el de su fabricante o distribuidor.

- La marca puede cumplir una función indicativa del *nivel de calidad* de los productos o servicios que distingue. Esta función justifica que su titular pueda oponerse a la ulterior comercialización por terceros de productos que, habiendo sido introducidos en el mercado por él o con su consentimiento, hayan experimentado modificaciones o alteraciones en sus características (art. 36.2 LM).

- La marca puede *indicar el origen empresarial del producto o servicio* distinguido. Mas esta función puede no ser cumplida en ciertos casos; en especial, cuando su uso sea licenciado aisladamente (art. 48 LM) o su titularidad cedida con independencia de la totalidad o parte de la empresa (arts. 46.2, 47 LM). No puede afirmarse, pues, con carácter absoluto, que la marca actúe como medio *indicador de la procedencia* del producto signado; a lo sumo, podrá actuar como *indicativo de su calidad* si es que su uso por los licenciatarios es controlado por su titular (art. 48.2 LM).

V. CLASES DE MARCAS

1. Por el signo que las configura

- *Denominativa*. Es la marca formada por fonemas, palabras o sus combinaciones, incluidos los que sirven para identificar a las personas (art. 4.2.a LM).

- *Gráfica*. Es la marca formada por imágenes, figuras, símbolos y dibujos, o por combinación de trazos y de colores (art. 4.2.b LM); también la formada por letras, cifras y sus combinaciones (art. 4.2.c LM).

- *Mixta*. Es la formada por fonemas o palabras con adición de formas; esto es, se configura por combinación de signos denominativos e imágenes, figuras, símbolos o dibujos (art. 2.e LM).

- *Tridimensional*. Es la marca cuya forma responde y se manifiesta en las dimensiones de largo, ancho y alto. Entre las formas tridimensionales susceptibles de constituir marca se incluyen los envases, envoltorios, la forma del producto o su presentación, siempre que ésta no sea necesaria para obtener un resultado técnico, no sea la genérica del propio producto distinguido ni se trate de forma que le dote de valor sustancial (arts. 4.2.d y 5.1.e LM).

Junto a estos signos o medios tradicionales, puede constituir marca todo signo susceptible de *representación gráfica*. *Representación gráfica* significa capacidad

de percepción sensorial del signo constitutivo de la marca. Se admite así el registro como marca de signos sonoros, olfativos, gustativos y táctiles. Su reconocimiento descansa en el carácter no taxativo del art. 4 LM y en la formulación amplia del concepto de marca basado, esencialmente, en la fuerza distintiva del signo, la cual puede venir dada por su percepción por otros sentidos, además del de la vista. La *representación gráfica* de la marca puede producirse mediante soportes diferentes de los tradicionales (*v. gr.* partitura, fonograma, holograma, fórmula química, representación informática o, en general, por medio de descripciones indubitadas del signo). Acceden así al Derecho de marcas las innovaciones tecnológicas susceptibles de aplicación comercial [Res. Sala de Recurso OAMI de 11 de febrero de 1999 (*DOOAMI*, 10/1999, págs. 1238 ss) que admite el registro como marca del signo olfativo del «olor a césped recién cortado» para marcar pelotas de tenis].

2. Por el objeto designado

- *De producto.* Distingue bienes, productos o mercancías ofertados en el mercado.
- *De servicio.* Distingue un servicio (seguro, banca, publicidad, turismo, transporte); su distinción con el nombre comercial es complicada.

Esta distinción tiene particular interés porque el *Nomenclátor internacional* según Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 [revisión de 1979 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI)], clasifica los productos y servicios distinguibles por marcas.

- *Multiclase.* Distingue varios productos y/o servicios, independientemente de su pertenencia a uno o varias clases de la Clasificación de Niza [art.3.5 del Tratado sobre Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994 (Instrumento de ratificación de 13 de noviembre de 1998)].

3. Por su origen

- *De fábrica.* Son las *marcas* fijadas en origen por el fabricante del producto o el prestador del servicio.
- *De comercio.* Es la fijada por el distribuidor de productos. Pero éste no puede suprimir ni suplantar la marca de fábrica sin el consentimiento del titular; sí puede agregar a aquella su *marca de comercio* siempre que no menoscabe la fuerza distintiva de la principal (art. 34.4 LM). Modalidad específica de marca comercial es la marca *blanca* o marca del distribuidor impuesta en origen por el fabricante del producto por virtud de contrato de suministro con el distribuidor y sin imponer aquél su marca (de fábrica) en el producto; es una clase de marca muy utilizada por los grandes distribuidores de productos de uso y consumo general.

4. Por su titularidad, derecho de uso y ámbito de funciones

- *Individual.* Su titularidad corresponde a un sujeto o grupo de sujetos en régimen de cotitularidad pro indiviso (cf. art. 46 LM).

- *Colectiva.* Su titularidad corresponde a una *asociación* de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. Pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de la asociación de los de quienes no forman parte de ella (art. 62 LM); destaca su función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios, aunque referida no a una concreta empresa sino a la asociación titular de la marca. Si incluye un signo geográfico, la marca colectiva actúa como indicación geográfica de ese origen.

La marca colectiva sólo puede ser usada, con carácter exclusivo, por los miembros de la asociación titular de la misma. Ésta debe aprobar un *Reglamento de uso de la marca*, norma convencional que ha de regir aspectos como la afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca por los asociados, los niveles de calidad de los productos o servicios singularizados por la marca y las sanciones aplicables por incumplimiento. El Reglamento y sus eventuales modificaciones han de ser aprobados por la OEPM, donde queda depositado.

El derecho de uso sobre la marca colectiva está vinculada a la de miembro de la asociación titular de la misma; por ello, la marca colectiva no puede ser cedida a terceros ni puede ser autorizado su uso a favor de quienes no estén autorizados por la asociación (art. 62.4 LM).

- *De garantía.* La marca de garantía *acredita y certifica* la certeza de características específicas en los productos o servicios elaborados, distribuidos o prestados por *personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca* (art. 68 LM). La marca de garantía pretende ser indicativa, en especial, de la calidad de los productos o servicios que distingue. Su titular asume la carga de controlar el cumplimiento de los niveles de calidad requeridos y de vigilar las condiciones de uso de la marca por los autorizados. A tal fin, es imprescindible el Reglamento de uso de la marca. Éste es establecido por el titular, informado por el Organismo administrativo competente según la naturaleza de los productos o servicios distinguibles, y aprobado por la OEPM, en la que se deposita (así como sus eventuales modificaciones). La facultad de uso de la marca de garantía corresponde exclusivamente a los sujetos *autorizados* conforme a su Reglamento. Si la marca consiste en una *indicación de procedencia geográfica*, el Reglamento debe prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa

zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrán utilizar la marca de garantía (art. 69.3 LM).

5. Por su originalidad

- *Original*. Es la marca cuyo signo es creación original, sin imitación total o parcial de cosas o representaciones previas, ni traer causa de una marca anterior.
- *Modificada*. Es una *nueva* marca solicitada por el titular de una marca original para distinguir idénticos productos o servicios, pero conservando en su composición el distintivo principal de aquella con variaciones no sustanciales. La marca modificada conserva la *impresión comercial* de la original pero ha de ser objeto de un registro nuevo e independiente de ésta ya que no se admite el registro de marcas *derivadas* (cf. art. 33 LM).

6. Por su conocimiento o difusión en el mercado

- *Notoria*. *Marca notoria* puede ser: a) una *marca registrada o usada fuera de España* que, según la autoridad competente del país de su uso o registro, resulta generalmente conocida en ese país por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios distinguidos por ella (art. 6º bis.1 CUP); b) la marca usada o registrada *en España* cuyo titular o usuario puede probar, por virtud de diversos criterios, que resulta *generalmente conocida en España por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios distinguidos con ella* (arts. 6º.2.d, 8.4 LM).

La marca notoria habilita a su titular, si es nacional de un Estado miembro del CUP o de la OMC (art. 3.3 LM), para reivindicar el registro en España del mismo o similar signo registrado por tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios distinguidos por la marca notoria anterior si tal signo es susceptible de generar confusión, así como para ejercitar en España los derechos propios del titular de la marca registrada en España (cf. arts. 6º.2.d, 34.5 LM). Ha de entenderse, en aplicación del CUP, que la notoriedad de la marca extranjera ha de ser constatada por los órganos competentes del país en el que ésta haya adquirido la notoriedad (art. 6º bis. 1 CUP). La prueba de la notoriedad de la marca corresponde al pretendido titular de los derechos sobre ella.

La marca notoria tiene como principal característica su efecto neutralizador, aunque con alcance *relativo*, del principio de especialidad. El titular de la marca notoria en España puede impedir el registro (o, en su caso, solicitar la anulación o reivindicar la propiedad del ya practicado) de un signo idéntico o semejante al que

constituye la marca notoria aunque los productos o servicios distinguidos por el signo contrapuesto no sean idénticos ni similares a los distinguidos por la marca notoria, siempre que el uso del nuevo signo cuyo registro se solicita o, en su caso, se discute, pueda *indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ésta y el titular del nuevo signo* (nótese que esta expresión legal parece establecer un criterio de ámbito más amplio que el general del riesgo de confusión) o, en general, cuando ese uso, realizado *sin justa causa*, pueda implicar *aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del signo notorio* (art. 8.1 LM). La notoriedad es un criterio *progresivo* porque el ámbito de protección de la marca respecto de los límites impuestos por el principio de especialidad aumenta o disminuye de acuerdo con el grado de notoriedad (cf. art. 8.2 LM). La prueba de la notoriedad de la marca puede versar sobre los aspectos que, a título enunciativo, menciona el art. 8.2 LM (volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, o cualquier otra causa).

- *Renombrada*. Es la marca notoria que, además, puede reputarse conocida por el *público en general*. La marca renombrada representa el grado máximo de notoriedad. Por ello neutraliza de forma absoluta el principio de especialidad, de forma que la comprobación de la compatibilidad entre los signos enfrentados ha de limitarse al aspecto relativo a su semejanza o identidad, sin que la diferente clase de los productos o servicios a distinguir tenga influencia alguna; de este modo, la incompatibilidad entre la marca renombrada con el signo en conflicto no quedará enervada por efecto de la disimilitud de los productos o servicios designados por ambas (art. 8.3 LM).

7. Por el ámbito territorial de protección

- *Marca nacional*. Es la registrada y protegida en España según la Ley 17/2001, de Marcas.

- *Marca comunitaria*. Es la registrada y protegida en la Unión Europea (en la totalidad de sus quince Estados miembros y de los pertenecientes al EEE) según el Reglamento (CE) núm. 40/1994, de 20 de diciembre de 1993. La Marca comunitaria se caracteriza por las siguientes notas: a) es *una e indivisible* (abarca el territorio de la UE y del EEE y su cesión, anulación o caducidad operará respecto de todos y cada uno de sus Estados miembros); b) es *relativamente autónoma* (convive con las normas nacionales de marcas a las que no excluye); c) es *permeable* a la paralela eventual marca nacional idéntica o similar, con la que puede *coexistir* en ciertos casos (cabe la reivindicación de la antigüedad de la marca nacional en la solicitud de la correspondiente comunitaria -arts. 34 y 35 Reglamento 40/1994- y transformación de ésta en solicitud de aquélla -arts. 108 ss. Reglamento 40/1994-).

- *Marca internacional.* La marca puede tener vocación supranacional debido al comercio internacional de los productos o servicios objeto de la misma. Ello contrasta con el carácter territorial de su protección, limitada al territorio del país en que se ha obtenido su registro. Ante aquel interés y para evitar múltiples y heterogéneos procedimientos de registro en cada Estado donde se pretenda obtener protección para una misma marca, diferentes Estados han acordado asumir los efectos del registro de una marca según un único y centralizado procedimiento transnacional de registro. En ese espíritu, el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 (ahora según Protocolo de 27 de junio de 1989 y Reglamento de ejecución de 1 de abril de 2002) creó el *registro internacional de marcas*.

Es, pues, marca internacional la *registrada y regida* por el citado Arreglo de Madrid según su *Acta vigente en España* y por cuya virtud extiende *sus efectos a España* si media *solicitud expresa* de su titular (art. 79 LM). La protección dispensada por el registro internacional de la marca, cuya duración es de veinte años renovables (art. 6 del Arreglo), se equipara a las de las marcas nacionales de cada uno de los países miembros de la Unión de Madrid. Para simplificar la protección de la marca en diferentes países, *se considerará que, cumplidas ciertas condiciones, el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores* (de la misma), *sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos últimos* (art. 4 bis del Arreglo de Madrid). No obstante, durante los cinco años siguientes a su registro como marca internacional, ésta depende de su registro nacional en el país de origen, quedando expuesta durante ese tiempo a las vicisitudes que pudieran mermar su protección nacional y que, de determinar su pérdida, ésta acarrea la de su protección internacional (artículo 6.2 y 3 del Arreglo).

La protección derivada del registro internacional de la marca se extiende territorialmente y de forma *automática* a todos los países de la Unión de Madrid no acogidos a la reserva por cuya virtud la extensión a su territorio precise *expresa* solicitud (art. 3 bis del Arreglo; con la que España ratificó el Acta de Niza, cf. art. 79 LM). La facultad de los Estados contratantes de denegar la protección de la marca internacional por causas tasadas (art. 5.1 del Arreglo) corresponde, en el caso español, a la OEPM (art. 80 LM). Las solicitudes de registro internacional de marcas españolas se tramitarán según los arts. 81 y 82 LM.

VI. NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA. LEGITIMACIÓN PARA OBTENER Y MANTENER EL REGISTRO DE MARCAS EN ESPAÑA

El derecho sobre la marca como derecho subjetivo (conjunto unitario de facultades, obligaciones, cargas y acciones) nace por virtud del *registro* del signo

que la forma en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a favor de su titular o, acaso, de sus cotitulares (arts. 1º.2, 2 y 46 LM). El registro de la marca es la expresión formal de su concesión a favor de su solicitante. En *prueba* de ello, el Estado, a través de la OEPM, expide a su favor el correspondiente *título* de marca o de nombre comercial (art. 22.4 LM).

El registro es la confirmación oficial de la inicial idoneidad del signo para ser constitutivo de marca (o de nombre comercial) y tiene *carácter constitutivo respecto al nacimiento del derecho de marca en plenitud según éste resulta delimitado y regulado por la LM* (en especial según su Título V, arts. 34-50). Ello no significa que el registro de la marca desactive la eficacia de posibles causas (bajo forma de prohibiciones absolutas o relativas de registro) determinantes de la falta de esa idoneidad inicialmente apreciada por la OEPM y sobre cuya base ésta hubiera practicado el registro. El titular de la marca registrada ingresa en el marco de derechos, obligaciones y acciones que la LM atribuye o, en su caso, impone, a favor del titular de una marca *registrada*. Pero el registro de la marca no produce efectos sanatorios cuando ha sido obtenido vulnerando prohibiciones de registro o bien su solicitante no actuó de buena fe o actuó en infracción de obligaciones legales o contractuales.

El registro de la marca o del nombre comercial no significa tampoco que el simple creador o usuario de buena fe de determinado signo como distintivo de sus productos, servicios o actividades carezca de cierta protección jurídica. Lo que sucede es que esa protección no le vendrá procurada en plenitud y de forma directa por la Ley 17/2001 sino por otras vías y, en particular, por la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, o, acaso, por el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP) (cf. art. 3º.3 LM); todo ello sin perjuicio de su derecho a ejercitar las acciones reivindicatoria y de nulidad de la marca registrada a favor de otro sujeto si el simple usuario de marca o de nombre comercial no registrado puede probar la falta de buena fe del solicitante de su registro o el incumplimiento por éste de obligaciones legales o contractuales (cf. arts. 2º.2-3 y 51.1.b LM).

También, como se ha expuesto, existen casos en los que la protección del signo distintivo utilizado como marca o como nombre comercial no tiene como presupuesto su registro en la OEPM sino la prueba de su prestigio o reputación en el mercado, esto es, su notoriedad o renombre (cf. art. 8º LM). Esta circunstancia, relevante en un sistema económico basado en la libre competencia, permite al titular/usuario no registrar obtener protección como si el signo estuviera realmente registrado según los arts. 6º.2.d, 8 y 34.5 LM. Preceptos estos cuya aplicación

requiere, como presupuesto ineludible, la prueba por parte del usuario sin registro de la notoriedad o prestigio relevante del signo por cuya virtud éste se haga acreedor de *similar protección* a la que la LM dispensa al titular de marcas y nombres comerciales *registrados* (nótese que las acciones por violación del derecho de marca solamente son reconocidas a favor del titular de una marca *registrada*, art. 40 LM, por lo que parece imponerse que el titular de marca notoria no registrada debe en primer lugar obtener el registro de la misma para obtener la legitimación activa precisa para el ejercicio de las acciones previstas por los arts. 40 y 41 LM).

El registro de una marca en España puede ser solicitado y obtenido por las siguientes clases de sujetos: *a*) toda persona física o jurídica española; *b*) toda persona física o jurídica extranjera, si tiene residencia habitual o establecimiento *efectivo y serio* en España; *c*) quienes gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP) (art. 3.1); *d*) los nacionales de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); *e*) los nacionales de otros Estados según principio de reciprocidad (art. 3.2).

VII. PROHIBICIONES DE REGISTRO DE MARCA

1. Significado de las prohibiciones de registro.

El registro de la marca implica la resolución administrativa de la OEPM favorable a su concesión tras comprobar ésta la idoneidad y aptitud distintiva del signo que la constituye respecto de los productos o servicios solicitados (art. 22 LM). Esa comprobación o examen por la OEPM recae, en esencia, sobre dos aspectos: *a*) el relativo a la idoneidad del signo para constituir marca, la cual vendrá reconocida si el signo no incurre en ninguna de las prohibiciones de registro cuyo control corresponde *ex officio* a la OEPM, y que son todas las *absolutas* y alguna de las *relativas* (arts. 5, 9º.1.b LM); *b*) el relativo a la inexistencia de oposiciones por parte de terceros titulares de marcas o nombres comerciales *anteriores* u otro tipo de derechos excluyentes o incompatibles o bien que, no obstante existir, resulte que las mismas no obstaculizan el registro, sea éste total o parcial, en atención a la clase o clases de productos, servicios o actividades solicitadas para ser distinguidas por el signo (arts. 22.2, 60 LM).

Las prohibiciones de registro como marca o como nombre comercial de determinados signos son, por una parte, *causas impeditivas de su registro* por virtud de diferentes razones que lo inhabilitan para ser constitutivo de tal (arts. 5 a 10 LM);

por otra, las prohibiciones pueden actuar, *a posteriori*, como *causas de nulidad o de caducidad de un registro de marca* ya practicado (cf. arts. 51, 52 y 55.1.d-e LM). Su naturaleza intrínseca es variada dependiendo de su forma de actuación como hecho impeditivo o como causa de anulación o de caducidad de un registro de marca o de nombre comercial, en su caso. Sin embargo, puede indicarse que las prohibiciones de registro constituyen el “negativo” de los *requisitos de idoneidad* que ha de reunir un signo para ser constitutivo de marca. El signo que *no* reúna tales requisitos *ab initio*, o bien los pierda de forma sobrevenida, perderá su idoneidad para ser (o, en su caso, continuar como) marca. Si el signo incurre en una o varias prohibiciones de registro no podrá acceder a la condición de marca o bien, si accedió, su registro podrá ser anulado porque no nunca tuvo o, en su caso, perdió los requisitos precisos para ser marca.

Las condiciones que ha de reunir un signo para poder ser constitutivo de marca son: *a)* ha de ser un signo *lícito*; *b)* ha de ser un signo con capacidad o fuerza *distintiva*; *c)* ha de ser un signo *disponible* (cf. arts. 5 a 10 LM).

La *licitud* exige, en particular, las siguientes condiciones al signo: *a)* que sea susceptible de representación gráfica (art. 4º.1 LM) y que resulte admisible como marca (art. 4º.2 LM); *b)* que no tenga carácter oficial o resulte ser de interés público (art. 5º.1.i, j, k LM; art. 6 *ter* CUP), a menos que medie autorización; *c)* que no resulte contrario a la Ley, las buenas costumbres o el orden público (art. 5º.1.f LM); *d)* que no resulte engañoso por ser susceptible de inducir a error sobre el producto o servicio distinguido (su naturaleza), sus características o su procedencia geográfica (art. 5º.1.g-h LM).

El signo constitutivo de marca ha de tener, durante toda su vida, capacidad o *fuerza distintiva*. La marca es, esencial y funcionalmente, un signo *distintivo* en el mercado de los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4º.1 LM). El signo constitutivo de marca no ha de ser nuevo ni original. Pero sí ha de ser *distintivo*. Para poder ser tal y cumplir su primordial función, el signo ha de ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En función de ello, el signo ha de cumplir una serie de criterios negativos: *a)* no debe ser un signo *genérico* en el sentido de constituir la denominación o la configuración *usual o habitual*, según criterios de mercado, del producto o servicio al que se aplica (art. 5º.1.d-e LM); *b)* no debe ser meramente *descriptivo* o indicador de las características del producto o servicio al que se aplica (composición, calidad, destino, procedencia, etc.) según, también, criterios de mercado (art. 5º.1.c LM).

Por último, la idoneidad de un signo para ser constitutivo de marca requiere su *disponibilidad*. Ello exige, con carácter general, que el signo no haya sido anteriormente atribuido a favor de un competidor o competidores para distinguir sus propios productos, servicios o actividades (marcas, nombres comerciales, denominaciones geográficas protegidas) y que no entre en conflicto con otros derechos anteriores de carácter excluyente tales como los institutos protectores de invenciones (patentes y modelos de utilidad, denominaciones de obtenciones vegetales), del diseño (modelos y dibujos industriales), los derechos de autor, ciertos derechos de la personalidad o las denominaciones de personas jurídicas en las condiciones reguladas por la Ley (arts. 6-9 LM).

2. Clasificación legal y efectos de las prohibiciones de registro.

Las prohibiciones de registro se clasifican *ex lege* en dos categorías: *absolutas* (art. 5º LM) y *relativas* (arts. 6º a 10 LM). Esta catalogación se basa en el diferente tratamiento legal y efectos jurídicos de unas y otras. Con carácter general, puede afirmarse que las prohibiciones absolutas se fundamentan en el interés general u objetivo de una Sociedad, organizada en lo económico según el sistema de mercado y libre competencia, que reconoce derechos de marca a favor de los operadores organizados que compiten en el seno de aquél. Por su parte, las prohibiciones relativas se basan en la protección de bienes o derechos anteriores de terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, razón por la cual las prohibiciones relativas vienen asimismo a proteger la misma esencia del sistema de marcas y nombres comerciales (sin perjuicio de actuar a favor de la posición de los titulares de otras clases de bienes inmateriales y de derechos de la personalidad *anteriores*).

En primer lugar, la catalogación legal de las prohibiciones de registro despliega distintos efectos en materia de atribución de *legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad* contra la marca o el nombre comercial registrados en contravención de unas u otras (art. 59 LM). Ante la vulneración de las prohibiciones absolutas, la LM otorga legitimación activa a favor de la OEPM, de cualquier persona física o jurídica así como a favor de cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. En cambio, la legitimación activa para obtener la anulación o la caducidad del registro obtenido en infracción de prohibiciones relativas se restringe a los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca (y a sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en las letras *a* y *b* del art. 9º LM: nombre civil o

imagen que identifique a persona distinta del solicitante de la marca o la persona identificada por un nombre, apellido, seudónimo u otro signo que para la generalidad del público identifica a persona distinta del solicitante de la marca). En segundo lugar, la distinción legal actúa en función de los respectivos *plazos de prescripción* de las anteriores acciones. La acción de nulidad basada en la vulneración de una o más prohibiciones absolutas es *imprescriptible* (art. 51.2 LM). La vigencia de las prohibiciones absolutas es *permanente*, lo que, a su vez, tiene un doble significado: *a)* que siguen desplegando sus efectos obstativos aunque el signo haya obtenido el registro como marca; *b)* que la prohibición puede actuar de forma sobrevenida, esto es, el signo fue regularmente registrado porque la prohibición no existía en ese momento pero ésta viene a producirse durante la vida de la marca o del nombre comercial (cf. art. 55.1.d-e LM, que trata parte de este aspecto bajo el régimen de la *caducidad* y no de la nulidad). En cambio, el plazo de prescripción de la acción de nulidad derivada de la vulneración de una prohibición relativa es de *cinco años contados desde el conocimiento por el titular registral del uso de signo registrado incompatible con el suyo anterior* (modelo de *prescripción por tolerancia*, art. 52.2 LM). Si la marca se obtuvo de mala fe por su solicitante, la acción es también imprescriptible (art. 51.2 y 52.2 LM). En tercer lugar, los conflictos sobre prohibiciones absolutas no pueden ser resueltos mediante *arbitraje* en el seno del procedimiento de registro de la marca (art. 28. 2 LM) sino solamente los que tengan como base ciertas prohibiciones relativas. En cuarto lugar, la OEPM no puede desestimar de oficio solicitudes de registro con base en prohibiciones relativas, a salvo la prevista por el art. 9º.1.b LM referente a signos que, para la generalidad del público, identifiquen a persona distinta del solicitante de la marca o del nombre comercial (cf. arts. 20, 18.4 y 19 LM).

3. Prohibiciones absolutas

Con carácter fundamental, se prohíbe el registro como marca de todo signo que no pueda alcanzar ese carácter según la definición legal de la marca *ex* art. 4.1 LM (art. 5.1.a-b LM), esto es, del signo que *carezca de fuerza distintiva* para singularizar productos o servicios en el mercado o bien *que no sea susceptible de representación gráfica* (cf. art. 2 Directiva 89/104/CE).

A) Carencia de aptitud distintiva del signo.

Carecen de aptitud o fuerza distintiva los signos *genéricos*, los signos *habituales* y *vulgarizados* y los signos meramente *descriptivos*; por tanto, no son registrables como marca por esta causa:

1º) Los signos que se compongan *exclusivamente* de indicaciones o *signos*

genéricos. Tales carecen, *per se*, de fuerza o carácter distintivo (art. 5.1.b LM). Son los que *semánticamente* identifican el género al que pertenece el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca (v. gr. yogur, renting).

Dado que la prohibición ciñe su ámbito al carácter *exclusivo* de esta clase de signos como elemento componente de la marca, resulta lícito el registro como marca de la conjunción o combinación de dos o más signos de este tipo siempre que el conjunto obtenga fuerza distintiva (art. 5.3 LM), como también lo es su empleo único y exclusivo para designar productos o servicios no pertenecientes al género propio que designan (ej: “caramelo” para distinguir prendas de vestir).

La prohibición se extiende a las indicaciones genéricas en cualesquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas de España (“Patxarana”), a las pertenecientes a alguna lengua romance (“Petit suisse”), así como a las procedentes de idiomas de distinta etimología si el significado del signo puede reputarse conocido por el adquirente medio del producto o servicio de que se trate (especialmente las de lengua inglesa, “renting”).

2º) Los signos *habituales* y los signos *vulgarizados* son los compuestos exclusivamente por indicaciones que sean o bien se hayan convertido en *habituales* para designar los productos o los servicios según el *lenguaje común y/o las costumbres leales y constantes del comercio* (art. 5.1.d) (Termo, Tirantes, Celofán). El elemento habitual o, en su caso, vulgarizado, ha de constituir, por sí solo, la composición *exclusiva* del signo (luego cabe añadirlo a otros para obtener un conjunto con fuerza distintiva). Lo habitual o lo “vulgarizado” ha de identificarse en aplicación del lenguaje *común* (no según RAE u otros criterios de autoridad) y/o las costumbres *leales* (LCD, art. 5º) y *constantes* del comercio.

3º) Los signos que se compongan *exclusivamente* de elementos o *signos descriptivos* (art. 5.1.c LM). Se consideran tales *los que sirven o puedan servir en el comercio para designar propiedades o características de los productos o servicios* y, en particular, las referidas a *la especie, la calidad* (v. gr. supremo, tinto), *la cantidad* (v. gr. mega, kilo, etc.), *el destino* (v. gr. “after shave”, “para PC”), *el valor* (v. gr. original, auténtico), *la procedencia geográfica* (v. gr. nombre de regiones, comarcas, u otros lugares geográficos con aptitud actual o potencial de constituir una indicación sobre la procedencia de los productos o servicios distinguibles con la marca), *la época de producción del producto o de la prestación del servicio* (v. gr. meses, estaciones) (art. 5.1.c LM) u otras características.

Esta prohibición pretende: a) impedir la obtención de posiciones de monopolio potencialmente perpetuas sobre términos o expresiones susceptibles de generar

confusión entre los adquirentes o usuarios que las identifican con propiedades o características de los productos o servicios; *b*) preservar la libre disposición de las mismas a favor de quienes operan en el correspondiente sector. La prohibición se aplica igualmente a las expresiones extranjeras en los mismos casos en que esa extensión opera para los signos genéricos.

La prohibición decae si el signo usado como marca adquiere fuerza distintiva como consecuencia de su uso respecto de los productos o servicios para cuyo registro se solicita *-secondary meaning-* (arts. 5.2 y 51.3 LM). Queda así relativizado el carácter absoluto de la prohibición, en función del uso del signo, al constatarse un cambio semántico de su significado según criterio del *lenguaje común o las costumbres leales y constantes del comercio*, que le dotan, sobrevenidamente, de capacidad distintiva (STJCE de 4 de mayo de 1999, caso «Chiemsee»).

B) Signos carentes de susceptibilidad de representación gráfica.

La susceptibilidad de representación gráfica del signo viene exigida por la necesidad de su examen, de la publicación oficial de su solicitud (CASADO CERVIÑO) y de certeza en las condiciones de uso y contenido una vez resulte registrado.

C) Signos ilícitos por resultar contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres (art. 5.1.f LM).

Son *ilícitos* los signos contrarios a la Ley en general. Son *contrarios al orden público* los signos que atenten contra valores y principios reconocidos en normas como la Constitución de 1978, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de 18 de diciembre de 2000, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Son *contrarios a las buenas costumbres* los que contravengan directa o indirectamente los principios políticos-sociales, morales o económicos que informan nuestra Sociedad o Cultura [*v. gr.* signos atentatorios contra la dignidad de la persona y de la infancia, signos antidemocráticos, evocadores de la drogradicción, la violencia, la falta de respeto al medio ambiente; contrarios a la igualdad y dignidad de los sexos, la libertad religiosa, signos que supongan uso inapropiado de efigies o símbolos de culto -*cf.* art. 3.2.b Directiva 89/104/CE-; signos zafios, provocadores, burdos; de interés, *caso McGinley*, USPQ, 206, págs. 753-756 (TTAB, 1979), en el que la Oficina norteamericana de marcas denegó el registro de la constituida por un hombre y una mujer desnudos, besándose, por la indiscriminada difusión que la misma iba a tener en todos los sectores de la población, especialmente los niños y formuló el principio de “*sociedad tolerante no*

equivale a sociedad licenciosa". Son posibles casos en los que el carácter ilícito del signo proceda no de su forma, sino de su conexión con los productos o servicios a cuya distinción se proyecta.

D) Signos oficiales y de interés público.

Es ilícita y, por tanto, prohibida, la marca que reproduzca o imite símbolos o *signos oficiales*, españoles o extranjeros (v. gr. denominaciones, escudos, banderas, condecoraciones, punzones de contraste y de garantía), a menos que medie la correspondiente autorización, así como la que contenga signos que resulten de interés público (apartados *h, i y j* del art. 5.1 LM).

E) Signos engañosos.

Son *signos engañosos* los que *puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad, o la procedencia geográfica del producto o servicio* (art. 5.1.g LM).

Para activar esta prohibición es suficiente con la *susceptibilidad del signo de generar error o confusión*. La determinación del riesgo de confusión presupone un juicio objetivo según criterio del prototipo del adquirente o usuario interesado en los productos o servicios a designar por la marca sobre la base de la relación existente entre éstos y el signo presuntamente engañoso ("*Orolex*" para productos de bisutería; "*Lifting*" para cosméticos). El signo puede resultar engañoso, bien por serlo de forma directa o descriptiva, bien por inducir al error de modo indirecto o sugestivo.

Conviene distinguir entre signos *confusorios* y signos *sugestivos*. Estos últimos sugieren una propiedad, condición o característica de calidad *cierta y comprobable* del producto o servicio distinguido, por lo que no entran en el marco de la prohibición (Sanex, Securitas, Pladur, Frenadol).

F) Signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto (art. 5°.1.e LM).

La forma tridimensional puede ser registrada como marca. La LM parte a favor de su admisibilidad como clase de marca al incluir entre éstas con carácter enunciativo, envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación (art.

4º.2.d LM). La prohibición restringe entonces su ámbito hacia tres concretos grupos de supuestos con los que se intenta garantizar el libre uso de formas genéricas, por un lado, y por otro, resolver el conflicto entre institutos confluyentes con esta clase de marca como son el modelo de utilidad y los institutos protectores del diseño industrial (invención y creación estética de aplicación industrial con protección temporal *limitada* vs. función distintiva con protección temporal *ilimitada*).

Ello explica las prohibiciones de registro de formas tridimensionales si: 1ª) la forma es impuesta por la naturaleza del propio producto (*forma genérica*), a fin de impedir el registro de las formas habituales de determinado género o especies de productos y su consecuente monopolización a favor del titular de la marca; no cabe, pues, el registro como marca de la forma *usual* de los productos del correspondiente género o subgénero (coche, zapato, traje); 2º) la forma del producto es necesaria para obtener un resultado *técnico* (*forma-utilidad*), a fin de evitar que su registro como marca enerve la limitación temporal inherente al que sería su cauce propio de protección, la patente o, con más relieve, el modelo de utilidad (la forma no es aquí mera estética sino determinante de la función o utilidad del producto; su criterio de apreciación será, entre otros, el art. 143 LP); 3ª) la forma dota de *valor sustancial* al producto, caso en el cual su protección ha de reconducirse a la propia de los modelos o diseños industriales; la forma actúa no como distintivo sino como factor determinante del éxito o la competitividad del producto en el mercado (el atractivo estético condiciona la demanda), lo que impone su protección por medio de los institutos de diseño industrial y/o la Propiedad intelectual (no obstante se ha admitido el registro como marca del diseño del Mini-Austin).

G) Signos geográficos aplicados a la distinción de vinos o de bebidas espirituosas si resultan improcedentes (art. 5.1.h LM).

La prohibición comprende todo signo que *contenga* o *consista* en indicaciones de procedencia geográfica (aunque no sean denominaciones de origen en sentido propio) aplicadas a la distinción de vino o de bebida espirituosa cuando la bebida no tenga esa procedencia, incluso si se añade la verdadera procedencia, se utiliza la misma indicación geográfica traducida o, junto a ella, se añadan términos o expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas (cf. R CE núm. 1493/1999, de 17 de mayo). Se trata, en rigor, de reprimir un supuesto de acto desleal de engaño (art. 7º LCD) a través de la acción de nulidad derivada del derecho de marcas dado su carácter imprescriptible.

4. Prohibiciones relativas

Son las reguladas en los artículos 6 a 10 LM:

A) Prohibición de registro de *signos idénticos o semejantes a marcas y/o nombres comerciales anteriores*. Comprende los siguientes grupos de casos:

a) Los *signos idénticos a marca anterior que designe productos o servicios idénticos a los designados por la marca anterior*.

b) Los *signos idénticos a nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca*.

c) Los signos idénticos o semejantes a marca anterior si se aplican a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos y existe *riesgo de confusión* en el público (riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior). Esta prohibición comprende los siguientes supuestos:

Signo *idéntico* a marca anterior para distinguir productos o servicios *similares* a los distinguidos por ésta.

Signo *semejante* a marca anterior para distinguir productos o servicios *idénticos* a los distinguidos por ésta.

Signo *semejante* a marca anterior para distinguir productos o servicios *similares* a los distinguidos por ésta.

d) Los signos idénticos o semejantes a nombre comercial anterior si se aplican a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos a las actividades de la persona que éste designa y existe *riesgo de confusión* en el público (riesgo que incluye el de asociación con el nombre comercial anterior). Esta prohibición comprende los siguientes supuestos:

Signo *idéntico* a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios *similares* a las actividades de la persona distinguida por éste.

Signo *semejante* a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios *idénticos* a las actividades de la persona distinguida por éste.

Signo *semejante* a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios *similares* a las actividades de la persona distinguida por éste.

Esta prohibición incluye el caso en que el signo a registrar sea el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro (art. 9.2 LM).

La aplicación de esta prohibición gira en torno a los siguientes elementos: a) el principio de especialidad en función de apreciar la identidad o semejanza entre signos y productos, servicios o actividades de la persona distinguida; b) los criterios de apreciación de la identidad o semejanza entre los signos enfrentados; c) la

precisión del riesgo de confusión; d) el concepto de marca o de nombre comercial anteriores.

a') La prohibición actúa según el *principio de especialidad*. La identidad o semejanza del signo con la marca o el nombre comercial anteriores, así como el riesgo de confusión (o de asociación) que produzca el signo a registrar, ha de valorarse en atención a la identidad o similitud de los productos, servicios o actividades distinguidos por los signos comparados. Ello salvo que el signo previamente solicitado o registrado tenga carácter notorio o, en su caso, renombrado (arts. 6º.2.d y 8º LM).

b') La apreciación de *identidad* entre signos es fácil, con carácter general. No lo es tanto la apreciación de la semejanza ni la del riesgo de confusión y de asociación. La *semejanza* implica un juicio comparativo entre los signos enfrentados que exige considerar no sólo su fonética y/o grafía, sino también, en su caso, su referencia conceptual u otros criterios [vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado sobre Derecho de marcas*, págs. 207-258]. La LM evita aludir a criterios de apreciación de la identidad y, en especial, de la semejanza; ésta puede ser de orden *fonético, gráfico, conceptual* y también apreciable según criterios de otra naturaleza (sonidos, olores).

c') El *riesgo de confusión* es la potencia de un signo posterior para generar indistinción o sustitución involuntaria con la marca o el nombre comercial anteriores respecto de los productos, servicios o actividades distinguidos por éstos. El riesgo de confusión es patente y cierto si los signos comparados son idénticos (más que riesgo de confusión, existe verdadera confusión por imitación de marca). El riesgo de confusión es mayor cuanto mayor sea la semejanza de los signos y de los productos o servicios a cuya distinción se aplican. El *riesgo de asociación* presupone cierta semejanza o características comunes entre los signos contrastados pero con diferencias apreciables entre ellos, a pesar de lo cual el signo posterior tiene aptitud evocadora de la marca anterior [v. gr. mississippi sound / oklahoma sound; gelbe seiten («Páginas Amarillas») / blauen seiten («Páginas Azules»); El Corte Inglés / El Corte Galés]. Pero el riesgo de asociación carece de fuerza obstativa *per se* pues actúa previa existencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados; esto es, *el riesgo de asociación presupone el riesgo de confusión con la marca anterior* (art. 6º.1.b).

d') Finalmente, la LM delimita las marcas y nombres comerciales anteriores, protegidos por esta prohibición (arts. 6º.2 y 7.2 LM). Son *anteriores* en este sentido las marcas y nombres comerciales registrados (marcas nacional, comunitaria e internacional) así como las solicitudes en tramitación de registro de marcas y nombres comerciales cuya fecha de prioridad sea anterior a la nueva solicitud de registro; también son anteriores las marcas notorias no registradas en la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo posterior.

B) Prohibición de registro del nombre civil o la imagen que identifique a persona distinta del solicitante, y del nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante, sin la debida autorización.

A falta de *autorización expresa*, no cabe el registro como marca del nombre o la imagen de persona distinta del solicitante o, independientemente de ello, tampoco son registrables los mismos signos cuando *para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante* (art. 9.1.b LM en congruencia con el art. 7.6 de la *Ley Orgánica de 5 de Mayo de 1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*). Si se prestara autorización, esta puede ser revocada *ad nutum*, sin perjuicio del deber de indemnizar los daños y perjuicios causados (art. 3.2 Ley de 5 de mayo de 1982). Esta prohibición actúa al margen del principio de especialidad.

C) Signos o medios que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial que no sea marca o nombre comercial, salvo que medie la autorización de sus titulares (art. 9.1.c LM).

Con *autorización* del titular son susceptibles de constituir marca las creaciones literarias, esculturas, pinturas, dibujos, cómics y otras creaciones protegidas por el derecho de autor. Si la obra intelectual ha devenido de dominio público (art. 41 LPI) no se convierte por ello en *res nullius* susceptible de ser libremente registrada como marca, sino todo lo contrario: se prohíbe su registro por contrario a la Ley y al orden público (art. 5.1.e LM) al monopolizar *sine die* una *res communia omnium* y lesionar el derecho constitucional de acceso a la cultura (FERNÁNDEZ-NOVOA). En orden a las creaciones incluidas en la propiedad industrial, sólo los modelos y dibujos industriales se revelan aptos para constituir marcas (téngase en cuenta la prohibición del art. 5.1.f LM), mediando la correspondiente autorización de su titular.

D) Signos idénticos o similares a nombre comercial, denominación o razón social de persona jurídica distinta del solicitante (art. 9.1.d LM).

La activación de esta prohibición requiere: *a)* identidad o semejanza con el signo de identificación de la persona jurídica en el tráfico jurídico; *b)* identidad o semejanza de su ámbito de aplicación (productos o servicios idénticos o similares a la actividad de la persona jurídica); *c)* riesgo de confusión en el público. La persona jurídica a cuyo favor actúa la prohibición habrá de probar el uso o el conocimiento

notorio de sus signos en el territorio nacional. Los extranjeros CUP, OMC o beneficiarios de principio de reciprocidad podrán invocar esta misma protección.

E) Signos registrados en estado de mala fe del solicitante (arts. 2 y 51.1.b LM)

La actuación de mala fe en el solicitante de la marca es causa de nulidad absoluta del registro. La mala fe ha de ser valorada según los criterios propios del acto de competencia desleal (cf. art. 5º LCD), así como según el principio general de buena fe en el ejercicio de los derechos (art. 7º CC). Así, por ejemplo, lo serán: *a)* los registros que supongan aprovechamiento indebido de la reputación ajena (cf. art. 13.c LM 1988), signos confusorios, denigratorios, signos que supongan comparación desleal; *b)* los registros que encierren la intención de causar daño (ilícito en sentido concurrencial) al competidor; *c)* registros de carácter predatorio o con fin especulativo.

F) Marcas de agentes o representantes (art. 10 LM).

Caso específico de la anterior prohibición es el de la denominada *marca del agente*. A fin de evitar la apropiación y aprovechamiento indebidos de una marca extranjera registrada a favor de un tercero, por parte de su agente en España, el art. 10 LM prohíbe que éste la registre a su nombre a menos que justifique su actuación u obtenga el consentimiento de aquél. Es “principal” cualquier titular de la marca en otro país CUP u OMC que prepare o concierte la distribución de los productos o servicios marcados con un *agente o representante* nacional. Por éste ha de entenderse cualquier tercero que, en virtud de contrato, gestione en España intereses comerciales del titular de la marca extranjera.

Conforme al art. 10.2 LM, frente a una solicitud de registro contraventora de esta prohibición el principal podrá oponerse en forma (art. 19 LM) o reivindicar la propiedad de la marca. En caso de haber sido concedida la marca al agente o representante, el principal puede instar su anulación (art. 52.1 LM) o reivindicar la marca (art. 2.2-3 LM) durante el plazo de cinco años a contar desde la publicación de la concesión. La acción es imprescriptible si es la de nulidad por mala fe del solicitante (art. 51.2 LM).

VIII. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El procedimiento de registro de la marca (Título III, arts. 11 a 30 LM y R.D. 687/2002) es común, salvadas ciertas especialidades, al del nombre comercial (art. 87.3 LM).

El procedimiento se inicia con la *solicitud* de registro de la marca, que ha de ser presentada en la Comunidad Autónoma que corresponda de acuerdo con el domicilio del solicitante. En ciertos casos, la solicitud puede ser recibida por la OEPM u otras unidades administrativas (Ministerio de Ciencia y Tecnología; en Oficina postal o en los lugares previstos por el art. 38.4 Ley 30/1992 dirigida al órgano que resulte competente) (art. 11 LM). Para atribuir *fecha de prioridad*, la unidad administrativa receptora hará constar el *día, la hora y el minuto de su presentación*) (art. 13 LM). La solicitud ha de ser redactada en español y, en su caso, en el idioma oficial de la Comunidad Autónoma competente, y deberá contener (arts. 12 LM, 1-4 R.D. 687/2002):

- Instancia firmada por el solicitante o su agente en la que se solicite el registro de la marca (o del nombre comercial).
- Reproducción de la marca (cf. art. 2º RD 687/2002).
- Identificación del solicitante.
- Lista de productos o servicios para los que se solicita la marca (marca multiclase) (cf. art. 3º RD 687/2002).
- Acreditación del pago de la tasa de registro por cada una de las clases para las que se solicita el registro de la marca (art. 4º 687/2002).

La fecha de prioridad -y su correspondiente derecho- se determina por el día, hora y minuto de presentación regular de la solicitud en la unidad administrativa habilitada (art. 13 LM) o, en su caso, según las reglas de atribución de derecho de prioridad unionista según CUP (arts. 14 LM, 6º RD 687/2002). *Supuesto especial* es que, antes de su solicitud, la marca haya sido utilizada para presentar productos o servicios en una *Exposición oficial u oficialmente reconocida*. En este caso el derecho de prioridad se retrotrae a la fecha de admisión de los productos o servicios en la exposición, siempre que la solicitud de registro se presente en el plazo de seis meses a contar de aquella fecha (arts. 15 LM, 7º RD 687/2002).

La solicitud que reúna los requisitos formales según el órgano competente *ex art.* 11 LM (arts. 8º-12 RD 687/2002) será remitida por éste a la OEPM (arts. 16-17 LM) y publicada en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (arts. 18 LM, 16 RD 687/2002); la OEPM comunicará esta publicación, a efectos informativos, a los titulares de signos anteriores registrados o solicitados que pudieran formular oposición al registro por virtud de los arts. 6 y 7 LM. La publicación podrá ser suspendida si la OEPM aprecia que el signo cuyo registro se solicita puede ser contrario al orden público o a las buenas costumbres. A partir de su fecha de publicación, la solicitud de registro de marca goza de *protección provisional*. Ésta consiste en el reconocimiento del derecho a una indemnización *razonable y adecuada a las circunstancias*, exigible a cualquier tercero que, entre aquella fecha

y la de publicación de la concesión, hubiere hecho un uso de la marca que tras la concesión quedaría prohibido. La denegación del registro de la marca actúa como *condictio iuris* resolutoria de los efectos de esa protección provisional (art. 38 LM; cf. SAP Barcelona de 14 de diciembre de 1994 y STS de 10 de noviembre de 1999).

Desde la publicación de la solicitud en el BOPI, quien se considere perjudicado por la eventual concesión de la marca o el nombre comercial puede interponer escrito de *oposición* a su registro, previo pago de la tasa correspondiente (arts. 19 LM, 17-19 RD 687/2002); Administraciones públicas y organizaciones de consumidores reconocidas pueden hacer observaciones por escrito sobre la posible incursión del signo en alguna prohibición absoluta. La OEPM realiza *de oficio* el *examen de fondo* de la solicitud a fin de determinar si el signo incurre en alguna prohibición de registro *ex arts. 5 y 9.1.b LM* (art. 20 LM). De no existir oposición ni reparos al registro de la marca solicitada, ésta será concedida y publicado el correspondiente anuncio en el BOPI. En otro caso, se decreta suspensión del expediente, publicándose en el BOPI, y se da traslado de todo ello al solicitante para que, en su caso, presente alegaciones. Transcurrido el plazo establecido, haya o no contestado el solicitante, se procede a la *concesión o denegación* del registro de la marca, según proceda. La resolución será motivada, indicará los recursos procedentes contra ella y se publicará en el BOPI. En el caso de concesión del registro de la marca se *expide el título* de marca (art. 22 LM; arts. 20-24 RD 687/2002).

Durante la tramitación del expediente la solicitud de registro podrá ser retirada, limitada, dividida y modificada (art. 23-24 LM). Ello es consecuencia del carácter multiclase que puede tener la misma solicitud de registro de marca. Las resoluciones de la OEPM sobre concesión o denegación de registro pueden ser resueltas por *arbitraje* antes de la firmeza del acto administrativo que ponga fin al procedimiento ante la misma y siempre que el obstáculo al registro no tenga el carácter de prohibición absoluta (art. 28 LM).

El registro de marca se concede por *diez años* contados desde la fecha de depósito de su solicitud, pudiendo renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años (art. 31 LM), a instancia del titular o de sus derechohabientes (art. 32 LM). La marca registrada permanece inalterable durante su vigencia, incluidas sus posibles renovaciones, sin perjuicio de la posible modificación del nombre y dirección del titular que, incluidos en el signo, no afecte sustancialmente a su identidad originaria (art. 33 LM).

IX. EL DERECHO DE MARCA

1. Derechos del titular de la marca registrada

El derecho de uso exclusivo esencial a la marca se diversifica en una dualidad de derechos: uno de signo positivo, otro de carácter negativo.

A) *Derecho exclusivo de utilización de la marca en el tráfico económico (art. 34.1)*

En su aspecto positivo, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico sobre los productos o servicios para los que ha sido registrada y demás funciones (uso en la documentación empresarial, en la publicidad y la comunicación telemática). El titular de la marca está facultado no sólo para usarla en exclusiva, sino también para cederla o licenciar su uso a terceros (cf. arts. 46 ss. LM).

El derecho de marca implica, igualmente, el derecho de séquito de la marca a los productos o servicios signados con ella. Su titular puede impedir la supresión o suplantación de su marca en los productos o servicios por él comercializados o prestados; pero no podrá evitar la agregación de otras marcas o signos distintivos, siempre que ello no lesione la marca principal (art. 34.4 LM).

B) *Ius prohibendi (art. 34.2).*

El titular de la marca registrada puede prohibir a terceros la utilización en el tráfico económico, sin su consentimiento:

- de una *marca o signo idéntico* para distinguir *productos o servicios idénticos*;
- de una *marca o signo idéntico* para distinguir *productos o servicios similares si ello implica riesgo de confusión del público*.
- de una *marca o signo semejante* para distinguir *productos o servicios idénticos si ello implica riesgo de confusión del público*.
- de una *marca o signo semejante* para distinguir *productos o servicios similares si ello implica riesgo de confusión del público*.

Por tanto, salvo en el primero de los casos, es preciso que la semejanza o similitud de signos o de productos y servicios tenga aptitud para generar *riesgo de confusión o de asociación* con la marca registrada.

Cuando se cumplan las condiciones descritas, el titular de la marca podrá prohibir las siguientes conductas de terceros: *a)* poner el signo en los productos o en su presentación; *b)* ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines o, en su caso, ofrecer o prestar servicios con el signo; *c)* importar o exportar productos con el signo; *d)* utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad; *e)* usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; *f)* poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto prohibido de los antes señalados (cf. art. 34.3 LM).

C) Acciones civiles y penales.

El titular de la marca registrada puede tutelar su posición mediante ejercicio de acciones civiles y penales, así como exigir la adopción judicial de las medidas necesarias para su salvaguardia (art. 40 LM) según dispone el Capítulo III, Título V LM y Título XIII LP, a excepción del art. 128 LP (D.A. primera LM). Presupuesto necesario es el cumplimiento de la obligación de uso de la marca en las condiciones exigidas (art. 41.2 LM).

En *vía civil* y con un plazo quinquenal de prescripción [cinco años desde que pudieron ejercitarse (art. 45 LM)], el titular del derecho de marca podrá ejercitar contra quienes lesionen su derecho las acciones civiles previstas en el art. 41 LM:

- la *cesación* de los actos que violen su derecho, dirigida a prohibir la continuidad de uso futuro de la marca o signo infractores [caso que aún no se haya producido un acto de infracción de la marca registrada, pero exista y se pruebe el riesgo de que ocurra, el titular podría ejercitar, por analogía con lo dispuesto en el art. 18.2^a LCD, una acción de prohibición (FERNÁNDEZ-NOVOA)]; si el Tribunal condena al cese de los actos de violación de una marca, habrá de fijar necesariamente una *indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 € por día transcurrido* hasta que se produzca el cese efectivo de la violación (art. 44 LM).
- la *adopción por parte de la autoridad judicial de las medidas necesarias* para evitar que prosiga la violación (*v. gr.* retirada, destrucción o cesión para fines humanitarios de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos portadores del signo lesivo);
- la *publicación de la sentencia condenatoria* a costa del infractor condenado;
- la *indemnización de daños y perjuicios experimentados*, siempre que

hubiera habido *advertencia* previa del titular sobre la existencia de la marca y de su violación, con *requerimiento* de cese, o bien hubiera mediado *culpa o negligencia del infractor* o la marca fuere notoria o renombrada (art. 42 LM). Se regulan criterios alternativos para la determinación de la eventual indemnización. Ésta comprenderá el daño emergente (*v. gr.* gastos para investigar la infracción, los de advertencia y requerimiento de cese, de información a distribuidores y clientela...) y el lucro cesante (ganancias dejadas de obtener para cuya referencia de fijación el demandante optará por cualquiera de los tres módulos determinados en el art. 43.2 LM: beneficios que se habrían obtenido en ausencia de violación; los obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación; y el precio de la hipotética licencia que habría tenido que pagar el mismo infractor), debiendo ser tenidos en cuenta, como factores de influencia, la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas al comenzar el acto lesivo (art. 43 LM). Esta indemnización sólo será exigible respecto de los actos de violación comprendidos en los cinco años anteriores al ejercicio de la acción (art. 45.2 LM).

- El titular de la marca registrada podrá entablar, también, una acción de *enriquecimiento injusto* al amparo de lo dispuesto en el art. 18.6ª LCD, para cuyo ejercicio no han de ser observados los requisitos de la de indemnización de daños y perjuicios del art. 43 LM (FERNÁNDEZ-NOVOA).

A fin de minimizar los daños que la violación del derecho de marca puede producir y adelantar la adopción de ciertas medidas garantes de la efectividad de una sentencia condenatoria, el titular de la marca registrada podrá solicitar la adopción de *medidas cautelares* conforme a los arts. 133 a 139 LP (D.A. primera LM). Básicamente pueden ser solicitadas como tales medidas: la cesación de los actos de violación de la marca; la retirada de los productos ilícitamente marcados y de los medios y artes necesarias para la reproducción del signo; la fianza de la indemnización que pueda proceder; y las anotaciones registrales oportunas.

En el *ámbito penal*, se castiga con pena privativa de libertad (seis meses a dos años) y multa (de seis a veinticuatro meses) el que *con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular registral y con conocimiento del registro de la marca* se utilice un signo distintivo con riesgo de confusión en el mercado, es decir, infringiendo el art. 34 LM. En supuestos de *especial gravedad*, la pena puede ser mayor y llevar aparejada *inhabilitación especial* (de dos a cinco años) para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido; el Juez puede decretar el cierre temporal (máximo de cinco años) o definitivo de la industria o establecimiento del condenado (art. 276 CP).

2. Límites del derecho de marca

La LM permite ciertas conductas de terceros relativas a la marca registrada que suponen límites al *ius prohibendi* de su titular. Son:

A) *Agotamiento del derecho de marca* (art. 36 LM).

El titular de la marca no puede impedir su uso para distinguir productos comercializados con ella en España o en otro territorio del Espacio Económico Europeo (SAP Barcelona -Sección 13ª- de 22 de julio de 1995) por él mismo o con su consentimiento (en sentido económico), salvo que motivos legítimos justifiquen su oposición. El derecho de marca se *agota*, pues, tras la primera comercialización del producto marcado, realizada por su titular o por un tercero autorizado, en el Espacio Económico Europeo. La extinción del *ius prohibendi* por *agotamiento* puede quedar enervada si el titular prueba la existencia de *motivos legítimos* que justifiquen su oposición, tales como la posterior alteración de las características de los productos (art. 36.2 LM) o pérdida grave de la reputación de la marca como consecuencia de su uso lesivo o desleal [STJCE de 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/1995, *Christian Dior c/ Evora*].

B) *Utilización de nombre y domicilio de un tercero, de indicaciones descriptivas, o de la marca registrada para señalar el destino de un producto o servicio* (art. 37 LM).

Sin consentimiento del titular de la marca y bajo ciertas condiciones, los terceros no autorizados por aquél pueden utilizar en el mercado *conforme a las prácticas leales en materia comercial o industrial* (arts. 37 LM):

- a) *Su nombre y dirección*. Las personas físicas pueden legítimamente utilizar en el mercado su nombre o domicilio aunque exista riesgo de confusión con una marca registrada, siempre que *no lo hagan a título de marca*. Se trata de proteger el interés de los operadores económicos en *identificarse* en el tráfico jurídico y económico.
- b) *Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otras características del producto o servicio*, a condición de que no constituya uso a título de marca. Esta limitación tutela el interés de los operadores económicos en la *descripción adecuada* de los productos o servicios que ofrecen en el mercado, y el de los consumidores en obtener información adecuada sobre ellos.

- c) *La propia marca registrada cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas.* Esta limitación protege el interés de los fabricantes o distribuidores de accesorios, piezas sueltas o recambios, en informar sobre la conexión de su producto con el principal, y el de los consumidores en obtener esa información.

3. Cargas del titular de la marca

El ejercicio del derecho de marca presupone la vigencia de su registro. En función de ello, el titular de la marca registrada soporta unas cargas básicas:

A) *De uso.*

La consolidación de la marca y el saneamiento del Registro de Marcas (purgar las que *suponen obstáculo para el acceso al mismo de nuevas marcas*; STS de 22 de septiembre de 1983) justifica la imposición a su titular de un comportamiento debido, un *facere, consistente en el uso obligatorio real y efectivo en España de la marca registrada* (arts. 39 y 55.1.c LM). El uso ha de ser *real y efectivo*, no mera apariencia para evitar la caducidad por falta de uso. A tal efecto se considera usada en España la marca distintiva de productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación o la usada por un tercero con el consentimiento expreso del titular. El principio de especialidad exige que el uso de la marca se cumpla respecto de los productos o servicios para los que ha sido registrada y que, además, se haga precisamente a título de marca.

El incumplimiento de la carga de uso durante *cinco años* ininterrumpidos es causa de caducidad de la marca, previa su declaración judicial (arts. 41.2, 55.1, 58 LM). El art. 11.2 Directiva 89/104/CE faculta a los Estados miembros a «*disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga, si esta última no cumpliera los requisitos de uso establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del art. 10 o, según el caso, en el apdo. 4 del art. 10*»; esta disposición, presente en el art. 58 LM, excluye el registro de marcas para no ser usadas con el sólo propósito de obtener ventajas económicas de quienes tienen interés real en su uso y registro.

B) *Pago de la tasa de registro* (art. 12.2 y anexo LM).

Al solicitar su registro, el solicitante de la marca ha de pagar la tasa establecida como requisito de continuidad del procedimiento (arts. 16.4 LM; 4º RD 687/2002).

C) Carga de renovación (art. 32 LM).

La vida legal de la marca es de diez años renovables indefinidamente (art. 31 LM). El titular o sus derechohabientes que quieran mantener vigente el registro de la marca han de solicitar su renovación en los seis meses anteriores a la expiración de su vida legal o, a lo sumo, en los seis meses posteriores a ese mismo término. La renovación se concede por sucesivos períodos de diez años previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) solicitud de renovación en tiempo y forma ante el órgano competente para su recepción; 2º) pago de la tasa de renovación, que tendrá un recargo del 25 por 100, o del 50 por 100, cuando, respectivamente, se presente la solicitud dentro de los tres primeros meses, o de los tres siguientes a éstos, después de haber expirado la vida legal de la marca.

Cumplidos tales requisitos, la OEPM debe acordar la renovación del registro de la marca, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el *BOPI*. Los efectos de la renovación se producen desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años. La inobservancia de los requisitos de renovación implica, por el contrario, la no renovación y ésta es causa de caducidad del registro de la marca (art. 56 LM).

D) Reproducción de la marca en obras de consulta (art. 35 LM).

El titular de la marca no puede impedir la inclusión de la misma en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, ya sea impresa en papel o en soporte informático. No obstante, si esa inclusión causase la impresión de que la marca constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que la marca se halla registrada, el editor, a petición del titular de la marca, deberá proveer que en la siguiente edición conste que se trata de marca registrada. Se trata de una acción dirigida a evitar la vulgarización del signo.

X. LA MARCA COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

1. Cesión de la marca.

Tanto la solicitud de marca como la marca registrada pueden ser objeto de transmisión. La LM establece la libre cesión de la marca. Asimismo, establece el principio de vinculación entre marca y empresa ante negocios que impliquen la cesión total de esta última al establecer que la transmisión de ésta en su totalidad (y no la de una parte) implica la de sus marcas (art. 47 LM). Por virtud de ello, si el

titular de la marca lo es también de la empresa que las usa y éste cede la empresa en su conjunto, se entienden cedidas con ella, *iuris tantum*, tales marcas (principio de dependencia de la marca, al igual que sucedía -y sucede- con respecto al nombre comercial, art. 87.3 LM), salvo pacto en contrario.

Si la transmisión de la marca pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada, la LM introduce un control preventivo (art. 47.2) con la finalidad de proteger a los consumidores: se faculta así a la OEPM a denegar la inscripción del negocio traslativo si de los documentos de la transmisión se dedujera de forma manifiesta la posibilidad expuesta. La cesión no accede al registro, pero es válida y eficaz, aunque no oponible a terceros de buena fe.

Rige el principio de libertad de forma sobre el negocio traslativo, siendo el contrato de carácter consensual. No obstante, su eficacia frente a terceros de buena fe sólo tiene lugar con la inscripción del mismo en la OEPM (arts. 25-29 RD 687/2002).

2. Licencia.

Por la licencia, el titular de una marca (o quien tenga derecho de uso sobre la misma con facultad para cederla a tercero) autoriza a tercero su utilización a cambio de precio. Tanto la solicitud de marca como la marca registrada pueden ser objeto de licencia: *a)* sobre la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada; *b)* para la totalidad o parte del territorio español. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. La naturaleza la licencia responde a un título de *concesión* del derecho de uso de la marca por el titular a favor de tercero.

Los principales aspectos del régimen de la licencia son: *a)* El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario (art. 48.3 LM); *b)* en cuanto a la extensión de la autorización, ésta tiene carácter pleno y no exclusivo: salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante el tiempo que dure el Registro (10 años, art. 31 LM), incluidas las renovaciones (periodos sucesivos de 10 años, art. 31 LM), en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos y servicios para los cuales la marca esté registrada (art. 48.4 LM). Asimismo, se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca (art. 48.5 LM). En caso de licencia exclusiva, el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM).

Se ha adaptado el derecho español a la Directiva en materia de acciones del licenciante contra el licenciatario (cfr. art. 42.2 LM-88 y art. 48.2 LM-01). El licenciante dispone de acciones por incumplimiento contractual (que podrán llevar a la resolución del contrato); y de acciones por violación del derecho de marca. La LM establece los supuestos concretos de ejercicio: así, “*los derechos conferidos por el registro de marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario*” (art. 48.2 LM).

La LM no impone al licenciante la carga de control de calidad de los productos a fin de que evitar que los consumidores sean inducidos a error, pero éstos pueden ejercitar acción de competencia desleal por engaño, confusión o explotación de la reputación ajena.

El licenciatario sólo tiene legitimación activa para defender el derecho de marca cuando la licencia sea exclusiva (salvo pacto en contrario). El licenciatario no exclusivo no puede accionar salvo que requiera notarialmente al titular para que ejercite una acción y éste no lo hiciera en el plazo de tres meses. El licenciatario que ejercite una acción deberá notificarlo al licenciante, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento (art. 124 LP, aplicable *ex DA*.Primera LM). El licenciatario puede, asimismo, participar en un procedimiento por violación del derecho de marca iniciado por el licenciante (art. 127.5 LP aplicable *ex DA*.Primera LM).

3. Inscripción de las modificaciones de derechos.

La *solicitud de inscripción* ha de ser presentada ante el órgano competente según art. 11 LM (art. 50.1 LM). La solicitud habrá de acogerse a la forma establecida reglamentariamente (arts. 30-35 RD 687/2002), acompañada de documento acreditativo del negocio jurídico: *a)* copia auténtica del contrato o copia simple con legitimación de firmas por notario o autoridad pública competente; *b)* extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original; *c)* certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario ajustado al modelo establecido (art. 30 RD 687/2002). Es posible solicitar la inscripción sobre la base de documento privado pero se ha de utilizar

modelo reglamentario (ver página web de la OEPM -oepm.es- donde existe un modelo a disposición de los interesados).

La LM regula un procedimiento especial para ciertos supuestos de cambio de titularidad como la fusión, imperativo legal, resolución administrativa o decisión judicial. En tales casos, a la solicitud de inscripción ha de acompañar testimonio de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente (art. 49.3 LM).

El órgano competente para recibir la solicitud examina si la documentación presentada es la requerida (art. 50.3 LM). La OEPM, además de reexaminarla, califica la *legalidad, validez y eficacia* de los actos que hayan de inscribirse (art. 50.5 LM) en el Registro de Marcas. La OEPM puede exigir la aportación de medios adicionales que acrediten la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud que haya podido suscitar dudas razonables de legalidad o validez (art. 50.6 LM). La función calificadora de la OEPM tiene así un contenido más amplio que la propia de los Registradores Mercantiles.

XI. NULIDAD Y REIVINDICACIÓN DE LA MARCA

1. Nulidad de la marca

Si el registro de la marca hubiese sido practicado en contravención de los arts. 3.1-2 y 5 LM, o el registro se hubiera solicitado de mala fe, cabe ejercitar *acción de nulidad* contra el registro, con carácter *imprescriptible* (art. 51.2 LM). La nulidad requiere sentencia judicial firme, sea civil o contencioso-administrativa (art. 53 LM). La nulidad de la marca registrada no podrá ser declarada si hubiera desaparecido la causa de nulidad y, en especial, cuando el signo usado como marca hubiera adquirido, como consecuencia de su uso, carácter distintivo respecto de los productos o servicios para los cuales esté registrada (*secondary meaning*, art. 51.3 LM).

El registro de la marca también puede ser anulado por haberse contravenido los arts. 6 á 10 LM (art. 52 LM); en estos casos, el régimen de prescripción de la acción se ajusta al de la denominada *prescripción por tolerancia: cinco años contados desde el conocimiento por el titular registral del uso de signo registrado incompatible con el suyo anterior*, salvo que el registro se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible (art. 52.2 LM).

La acción de nulidad puede ser ejercitada por la OEPM o por cualquier persona que, en general, ostente interés legítimo cuando se trata de los supuestos *ex* arts. 51 y 55.c, d, e y f LM (art. 59.a LM); en los casos *ex* art. 52, la acción sólo puede ser ejercitada por los titulares de derechos *anteriores* afectados por el registro o por sus causahabientes en el caso del art. 9º.a-b.

Si la nulidad es *parcial* (se declara sólo respecto de parte de los productos o servicios para los que la marca fue registrada), la cancelación se ciñe a los de la clase que corresponda (art. 60 LM). La declaración de nulidad, en cualquier caso, tiene *eficacia retroactiva*, si bien *relativa* porque se detiene frente a las *resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y se hubieran ejecutado antes de la declaración de nulidad, y frente a los contratos que, concluidos antes de la declaración de nulidad, hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma*. En cualquiera de ambos casos puede instarse *indemnización de daños y perjuicios* si el titular de la marca anulada hubiera actuado de mala fe (art. 54 LM).

La sentencia firme declarativa de la nulidad implica la cancelación del registro de la marca y su consiguiente publicación en el *BOP*; al efecto, aquélla ha de ser comunicada a la OEPM de oficio o a instancia de parte (art. 61 LM).

2. Reivindicación

La pérdida de una marca por su titular registral puede producirse por efecto de la estimación de *acción reivindicatoria* de la propiedad sobre ella (arts. 2.2-3, 10.2 LM). Ésta permite al perjudicado por la conducta contraria a la buena fe del solicitante o titular registral de una marca reivindicar su propiedad, subrogándose en la prioridad y demás derechos del solicitante o titular de la marca. El reivindicante ha de probar que el titular registral de la marca (reivindicado) solicitó su registro *con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual*.

La acción reivindicatoria puede ser ejercitada antes de la concesión de la marca (durante el procedimiento de registro) o bien en el plazo máximo de los cinco años siguientes a la fecha de publicación de la concesión, o bien, en su caso, desde que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme al art. 39 LM. La estimación de la acción reivindicatoria extingue las licencias y demás derechos de terceros inscritos en el Registro de Marcas (art. 2º.3 LM).

XII. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE MARCA

1. Caducidad

La marca válidamente registrada puede incurrir en causas de *caducidad*; algunas de éstas -expiración de la vida legal de la marca sin renovación o renuncia de su titular- (art. 55.1 LM), por su carácter administrativo, son declaradas de oficio por la OEPM; las demás -falta de uso, vulgarización, pérdida de fuerza distintiva, degeneración en engañosa y la pérdida de la legitimación de su titular para continuar siéndolo según art. 3º LM (art. 55.2 LM)-, han de ser declaradas judicialmente. La marca caducada deja de producir efectos desde que se produjeron los hechos u omisiones determinantes de la caducidad (art. 55.2 LM). En cualquier caso, declarada la caducidad, se cancela el registro de la marca y se publica en el BOPI (artículos 55.2 LM). Las *causas de caducidad* del registro de la marca son las siguientes:

A) Expiración de su vida legal sin renovación (art. 55, 56 LM).

La marca es cancelada *ex officio* si no es renovada una vez finalizado su período de vigencia. La falta de renovación puede obedecer a diferentes hechos (art. 32 LM): *a)* solicitud de renovación sin cumplimiento de los requisitos formales exigibles; *b)* presentación extemporánea de la solicitud de renovación; *c)* falta de subsanación en plazo de las irregularidades observadas en el procedimiento de renovación. Se disponen ciertas medidas en protección del interés de terceros con derechos sobre la marca (embargantes, reivindicantes, acreedor hipotecario) ante su caducidad por falta de renovación (art. 56 LM).

B) Falta de uso de la marca.

La caducidad de la marca puede ser judicialmente declarada si su titular no ha cumplido con la carga de su uso en España de forma real y efectiva durante *cinco años* consecutivos contados desde la fecha de publicación de su concesión, o desde la fecha de suspensión o interrupción de su uso durante ese mismo período de tiempo, salvo causa justificativa. El principio de especialidad impone que el uso de la marca sea cumplido respecto de los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada y que, además, se haga precisamente a título de marca (arts. 39, 58 LM).

La legitimación activa para entablar la acción de caducidad es muy amplia, pudiendo ejercitarla tanto la OEPM como cualquier persona que ostente interés

legítimo (art. 59.a LM) (el art. 55.1.a del Reglamento 40/1994 del Consejo, sobre Marca Comunitaria, atribuye legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad a *cualquier persona física o jurídica, así como a cualquiera constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes y consumidores con capacidad procesal*). La carga de la prueba del uso -o de las causas justificativas de su falta- corresponde al propio titular de la marca (art. 58 LM) (la inversión de la carga de la prueba se justifica porque «*es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirentes, etc...), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa, y que puede resultar de imposible acreditación*», STS de 30 de octubre de 1986).

La caducidad no puede ser declarada si en el período comprendido entre la expiración del plazo de cinco años y los tres meses previos al ejercicio de la acción, el titular de la marca prueba que había comenzado a usarla de buena fe (art. 58 LM). El inicio o reanudación del uso después de conocida la interposición de la demanda de caducidad no ha de ser considerado a este efecto (art. 58 *in fine* LM).

C) Vaciamiento o vulgarización de la marca.

La caducidad de la marca por esta causa tiene lugar por virtud de la concurrencia de dos requisitos. Objetivamente, la marca resulta vulgarizada cuando ésta se ha convertido en la designación usual del producto o servicio tanto para los competidores como para los adquirentes o usuarios del sector. Subjetivamente, el vaciamiento de la fuerza distintiva de la marca debe obedecer a la actividad (que, por ejemplo, se ha utilizado normalmente junto con una segunda marca) o inactividad del titular (que se muestra omisivo o tolerante ante el riesgo de vulgarización).

D) Susceptibilidad de inducción al error (art. 55.e LM).

La caducidad de la marca por inducir al público a error exige la concurrencia de dos circunstancias: *a)* una de índole objetiva: la marca deviene signo engañoso sobre la *naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica* de los productos o servicios para los que está registrada; *b)* otra de tipo subjetivo: el riesgo de engaño ha de ser consecuencia del uso de la marca por su titular (que, *v. gr.*, no ha desplegado las suficientes medidas de publicidad aclaratorias) o por un tercero con su consentimiento (por ejemplo, el licenciatario no asentado en la zona geográfica referida en la marca).

E) Pérdida de las condiciones subjetivas habilitantes para ser titular de marca.

La marca caduca sobrevenidamente si, *por cualquier motivo*, su titular deja de cumplir las condiciones que, según el art. 3 LM, lo habilitaban para serlo. En cualquiera de estos casos, y como consecuencia del principio de especialidad, la caducidad se limita a los productos o servicios afectados por la causa determinante de su declaración (art. 60 LM). En su caso, la sentencia que declare la caducidad del registro de la marca determinará su cancelación y publicación en el *BOPI*; al efecto, aquélla será comunicada a la OEPM de oficio o a instancia de parte (art. 61 LM).

2. Renuncia al derecho de marca

La marca puede ser libremente renunciada por su titular excepto si sobre ella *existen derechos reales, embargos o licencias registrados o esté entablada acción reivindicatoria* y no consta el consentimiento de los respectivos titulares o, en su caso, demandantes (art. 57 LM). La renuncia se ha de formular *por escrito* ante la OEPM o los órganos previstos en el art. 11 LM. Ésta registrará la renuncia, siendo el momento de la inscripción el determinante de su eficacia (art. 36 RD 687/2002). La cancelación de la marca sólo alcanza a los productos o servicios respecto de los cuales haya sido expresamente renunciada.

3. Especialidades de las marcas colectivas y de garantía

Sin perjuicio de lo dispuesto genéricamente para la nulidad o caducidad de las marcas, las que fueran colectivas o de garantía cuentan con ciertas especialidades en orden a su declaración de nulidad o caducidad. Su nulidad se declarará, también, por contravención de lo dispuesto en su régimen específico (arts. 64, 67 LM). Su caducidad procede ante alguna de las siguientes causas declaradas en sentencia firme (art. 66 LM): *a)* modificación contraria a Derecho de su Reglamento de uso; *b)* autorización por el titular o actitud tolerante de un uso contrario a su Reglamento; *c)* sólo para las colectivas constituidas por indicaciones geográficas, la negativa injustificada del titular a autorizar el ingreso en la Asociación de quien reúna los requisitos según Reglamento de uso; *d)* sólo para las de garantía, la negativa arbitraria del titular a autorizar el uso de la marca a quien acredita su capacidad para cumplir los requisitos según Reglamento (en estos últimos casos, no se produce la caducidad si la sentencia declara el derecho del indebidamente excluido a ingresar en la asociación o el de uso de la marca injustamente denegado y,

consecuentemente, el mantenimiento en vigor de la correspondiente marca); e) también y únicamente para las de garantía, que el titular la utilice con relación a productos o servicios que fabrica o suministra el mismo titular o persona económicamente vinculada con él.

La cancelación de marcas colectivas o de garantía no convierte su signo constitutivo en *res nullius* apropiable por cualquiera hasta transcurridos tres años a contar desde la publicación de la cancelación de su registro y siempre que se trate de registrarla para productos idénticos o similares (art. 73 LM).

XIII. NOMBRE COMERCIAL

Nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87.1 LM). Su configuración se rige por el *principio de libertad de elección*, de forma que, entre otros signos, pueden constituir nombres comerciales: los nombres patronímicos y las razones o denominaciones sociales; las denominaciones de fantasía; las alusivas al objeto de la actividad empresarial; los anagramas, logotipos, imágenes, figuras y dibujos y cualquier combinación entre ellos (art. 87.2 LM). No es necesario que el nombre comercial coincida con el nombre civil del empresario o con su razón o denominación social.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su registro válido en la OEPM (art. 87.3 LM). Conforme al art. 8 CUP, el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión de París sin obligación de depósito o de registro, norma aplicable en España por virtud del art. 3.3 LM. Consecuentemente, su registro en la OEPM no puede ser sino un medio potestativo de enervar la necesidad de prueba de su uso que, en otro caso, compete al usuario del nombre comercial para obtener protección (cf. art. 9º.1.d LM). El nombre comercial confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo en el tráfico económico en términos análogos a los propios del derecho de marca (art. 90 LM). El nombre comercial usado sin registro puede ser protegido a través de la Ley de Competencia Desleal (arts. 6, 12 y 18 LCD).

XIV. RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

Rótulo es el signo distintivo del *establecimiento* del empresario (cf. art. 82.1 LM de 1988). La Ley 17/2001 no autoriza su registro. Los rótulos registrados y

renovados según Disp. Trans. Tercera LM son protegidos con arreglo a ella; los rótulos posteriores obtendrán protección, ya sin registro, a través de la normas sobre Competencia Desleal (Disp. Transitoria cuarta).

XV. DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las denominaciones geográficas son nombres de un país, región, comarca o localidad -o un término con representación ideológica de los mismos- que, por su conexión con la extracción, crianza o cultivo y elaboración de ciertos productos, llegan a tener importancia económica y competitiva en el mercado.

Existen dos tipos de denominaciones geográficas: las *denominaciones de origen* y las *indicaciones de procedencia*. Sobre la base común de indicar la procedencia geográfica del producto, su principal diferencia estriba en la información que las primeras facilitan sobre las calidades y características del producto conectadas esencial e intrínsecamente con el medio geográfico; indicador éste del que carecen las segundas (art. 2.1 Arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1955, STC 211/1990, de 20 de diciembre). La *denominación de origen* es, pues, en sentido propio, una denominación geográfica con valor de mercado fundado en su vinculación con productos que proceden del área geográfica referida y cuyas características de calidad derivan exclusiva o predominantemente del medio geográfico en el que se extraen, crían, cultivan o producen.

La titularidad de la denominación de origen corresponde a la Administración Pública. Ésta reconoce la condición de usuarios a quienes acrediten cumplir las condiciones y requisitos precisos para ser tales según el «Reglamento de la Denominación», quedando inscritos en el correspondiente Registro. La protección dispensada por la denominación de origen se traduce en la reserva de su uso exclusivo a favor de los operadores económicos (artesanos, transformadores, productores u otros) establecidos en la zona geográfica correspondiente y que se sometan a las condiciones de uso de la denominación, según su Reglamento.

Su régimen legal está constituido, en el ámbito comunitario, por los Reglamentos CE núm. 2081/1992, de 14 de julio, y CE núm. 1493/1999, de 17 de mayo, entre otros; en el ámbito nacional, por la *Ley del vino* (Ley 25/1970, de 2 de diciembre) y el RD 1573/1985, de 1 de agosto, además de múltiples disposiciones sectoriales. Junto a ellas, y dada la colaboración interestatal precisa para la protección de las denominaciones de origen, tienen destacado papel los Tratados o Convenios bilaterales.

Lecturas

ALONSO ESPINOSA, F.J. (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas*, Granada, 2002; BERCOVITZ, A., *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el tráfico económico*, Pamplona, 2002; BOTANA AGRA, M., *La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Madrid 1994; BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones de origen. Tratado de Derecho Mercantil* (OLIVENCIA/ FERNÁNDEZ NOVOA/ JIMÉNEZ DE PARGA, dirs.), tomo XX, vol. 2º, Madrid 2001; CASADO CERVIÑO, A., *El sistema comunitario de marcas*, Valladolid, 2000; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, 2001; GONDRA ROMERO, J.M., «El nombre comercial», *RdS* núm. 8 (1996), pp. 13 ss.; GONDRA ROMERO, J.M., «Teoría general de signos de empresa», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, tomo I, Madrid 1996, pp. 829 ss.; LARGO GIL, R., *Las marcas de garantía*, Madrid 1993; LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, 2002; LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad industrial*, Madrid, 2002; MASSAGUER, J., «Conflictos de marcas en Internet», *RGD*, núm. 648 (1998), pp. 11107 ss.; MASSAGUER, J., «Marca», *E.J.B.*, tomo IV, pp. 4170 ss.; MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Madrid 1995.